

# Brevetti, pronta anche Milano Legali al test delle nuove regole

**Proprietà intellettuale.** Dal 26 giugno operativa la terza sede del tribunale unico europeo: 29.124 istanze di tutela in un anno. Avvocati impegnati ad assistere le aziende nella scelta di entrare o no nel sistema Ue

**Massimiliano Carbonaro**

**A** un anno dall'avvio, il Tribunale unico dei brevetti (Tub) ha all'attivo 373 procedure, di cui 35 nella sede centrale di Parigi e quattro in quella di Monaco, le altre nelle divisioni locali. Mentre è attesa a breve, il 26 giugno, la partenza operativa della terza e ultima sede centrale, quella di Milano.

Nel capoluogo lombardo tutto è pronto: anche i tre giudici che opereranno lì (tra cui l'italiano Andrea Postiglione) sono stati nominati nei tempi. Milano si occuperà dei casi relativi all'agroalimentare e alla moda mentre sono esclusi i cosiddetti certificati protettivi complementari (Spc) che permettono di allungare la durata di un brevetto (strategici per quanto riguarda il farmaceutico), trattati da Parigi.

## L'impatto

Per i legali specializzati in materia il primo anno del Tub si è concluso, tutto sommato, in modo positivo.

Questa prima fase per gli studi è stata di assistenza delle imprese clienti nella scelta se aderire (opt-in) o no (opt-out) alla protezione del nuovo brevetto unico valido negli Stati Ue che hanno aderito (18 con la Romania che ha ratificato il 10 giugno), guardando con attenzione alla rapidità del Tribunale e ai suoi primi indirizzi giurisprudenziali.

«In fase di avvio si pensava che solo grosse società fossero interessate al brevetto unico, invece anche le medie imprese hanno scelto di avere una protezione unitaria superando l'ostacolo di possibili maggiori costi – commenta Davide Graziano, partner di **Orsingher Ortu Avvocati Associati** –. Pensiamo che con l'apertura della divisione centrale di Milano, il lavoro per gli studi italiani aumenti».

Ma forse quello che dà maggiormente l'idea di come il nuovo sistema nel suo complesso sia stato accolto è il dato relativo alle richieste di un brevetto unitario europeo rispetto al totale di quelli concessi: 29.124 domande di registrazione, arrivate all'*European patent office* per il brevetto unico (678 dall'Italia), con in testa il settore delle tecnologie mediche (12,7% delle richieste). In tutto rappresentano il 24% dei brevetti richiesti nel complesso.

## La dislocazione

Nelle tre sedi centrali del Tub vengono promosse azioni di revoca,

mentre i tribunali locali si occupano delle tutele dalle contraffazioni: in Germania ci sono quattro sedi, a testimonianza del peso di questo Paese mentre in Italia come in Francia, solo una. Come ogni sistema del tutto nuovo anche il brevetto unico ha registrato incertezze nella prima fase nelle scelte delle aziende. «Molte aziende titolari di brevetti hanno avuto un atteggiamento conservativo scegliendo indistintamente l'opt-out – commenta Andrea Terragni, partner di **De Berti Jacchia** –. Il contenzioso brevettuale è di per sé molto complesso, davanti al Tub influiranno ulteriori fattori come la lingua, i costi ed elementi tecnico-processuali differenti. Occorrerà leggere le prime decisioni che assumerà la divisione centrale di Milano per capire se questa partenza porterà a un incremento del contenzioso». Nei casi trattati dalle divisioni locali emerge la predominanza della Germania, anche a causa dell'assenza del contrappeso inglese. «In realtà non è soltanto la potenza economica di un Paese – commenta Laura Orlando, managing partner di **Herbert Smith Freehills** – a determinare il numero di contenziosi pendenti. I criteri che indirizzano verso l'una o l'altra divisione locale rispondono anche a logiche in parte legate alle regole di procedura e in parte a fattori culturali. Un dato che meglio riflette lo stato di salute dell'economia e dell'innovazione di un Paese è invece il numero di brevetti depositati. Nelle ultime statistiche si vede un buon posizionamento del nostro Paese, ritengo che questo denoti una certa fiducia nel nuovo sistema».

In definitiva l'ondata degli opt-out è stata più contenuta di quanto ci si aspettasse: «Il bilancio del primo anno è molto positivo e ci aspettiamo che i numeri su Milano aumentino di molto – conclude Federica Brevetti, partner **B&C Legal** – anche a seguito dell'avvio della divisione centrale. Il Tub rappresenta un vero cambio di passo, non solo perché, grazie alla gestione integralmente digitale della procedura, il titolare italiano di un brevetto unitario può introdurre dall'Italia una causa in qualsiasi altra sezione europea, ma anche perché deve accettare che la decisione verrà presa applicando una procedura che presenta notevoli differenze rispetto a quella del nostro sistema giuridico».



ADOBESTOCK

## I settori.

Il 12,7% delle richieste di brevetto unico viene dai dispositivi e dalle tecnologie mediche, mentre un altro 5% dalla comunicazione digitale

## Il primo bilancio

373

### Cause in un anno

Dalla nascita, il 1° giugno 2023, il tribunale unico dei brevetti, in primo grado, ha ricevuto 373 ricorsi. La maggior parte è stata incardinata nelle divisioni locali: 128, ad esempio, in quella di Monaco, mentre la divisione centrale ne ha trattati quattro e la sede centrale di Parigi 35

3

### Le sedi centrali

Dopo la Brexit, che ha comportato la perdita della sede di Londra per il Tribunale unico dei brevetti, le competenze sono state divise su tre città: Parigi, Monaco e Milano. Al capoluogo lombardo, operativo dal 26 giugno, vanno i ricorsi in tema di moda e agroalimentare

678

### Richieste dall'Italia

Sono 29.124 le domande di brevetto unico europeo arrivate dall'avvio della procedura, il 1° giugno 2023. Di queste 678 provenienti dall'Italia. In testa la Germania con 2.197 richieste. In tutto sono state quasi 200mila le richieste di brevetti (non solo unitari) nel 2023

18

### Gli Stati Ue aderenti

Ai 17 Stati membri europei che, come l'Italia, hanno aderito dall'inizio al Tribunale unico dei brevetti si unirà a breve la Romania. Questa ha ratificato la decisione il 18 giugno e partirà da settembre, mentre l'Irlanda è attesa per il 2025. La Spagna è tra i Paesi ancora alla finestra



**La procedura è tutta digitale: dall'Italia è possibile introdurre una causa in qualsiasi altra sezione europea**